

「特許請求の範囲」の記載要件の明確化

1. 明細書の意義と記載要件

我が国特許法（平成 6 年法）は、明細書の記載要件として「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」等について、それぞれ下記の通り規定している。

特許請求の範囲（第 36 条第 5 項、第 6 項）

各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載しなければならないこと（第 5 項）

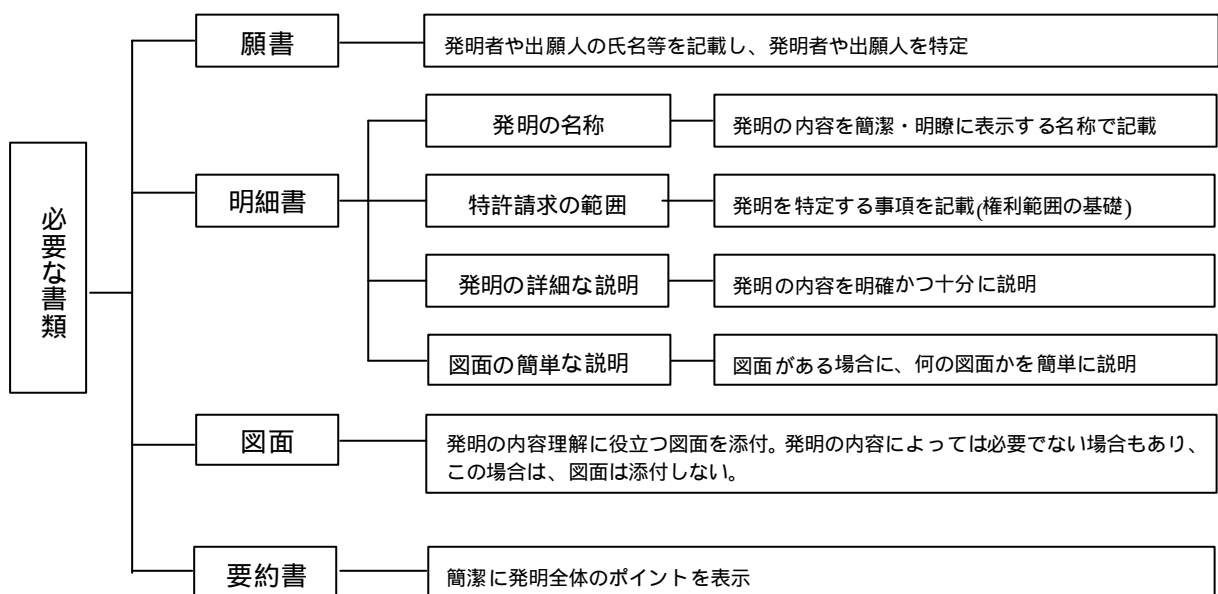
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること（第 6 項第 1 号）

特許を受けようとする発明が明確であること（同第 2 号）

請求項毎の記載が簡潔であること（同第 3 号）

発明の詳細な説明（第 36 条第 4 項）

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないこと。



出典：特許庁編「工業所有権標準テキスト」

この「特許請求の範囲」の記載は、独占権である特許権の範囲を定める基礎として、また、「発明の詳細な説明」の記載は、発明の内容を公開する代償として特許権を付与するという特許制度の目的を担保するものとして、ともに重要な意義を有しているとされている。

特に、平成 6 年法は、技術のソフト化を背景とした機能的・作用的な特許請求の範囲

の記載を許容し、併せて「出願人自らの意志で表現した特許請求の範囲の記載を尊重すべく、特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載しなければならない」としていた旧法を見直し、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と改正したものである。

2. 現状と課題

(1) 我が国運用上の課題

今日、平成 6 年改正法の趣旨が浸透し、技術内容の一層のソフト化と相まって、機能的・作用的な表現形式で特許請求の範囲を記載することが定着しつつある。こうした記載形式の定着により、改正法の目的である技術の多様性に対応した柔軟な特許請求の範囲の記載が可能となり、発明をより適切に保護すること、即ち「広い特許」の確保に寄与している。

他方、このような記載形式は、内容が抽象的・多義的になりやすく、出願人が意図する以上の発明、すなわち発明の詳細な説明に開示した以上の発明を形式的に包含しやすくなる。こうした特許請求の範囲の記載は、発明の公開の代償として独占権を付与するといふ特許制度の目的に反するものである。このような不適切な特許請求の範囲の記載を是正するため、現行の審査運用においては、下記 の対応をとっており、迅速な審査や適切な権利付与を阻害するおそれがある。

(例) 音声認識自動翻訳装置のはずがワープロをも包含しうる特許請求の範囲「特許請求の範囲」

処理すべき未処理情報を入力する入力手段と
前記入力手段に入力された情報を認識する認識手段と
前記認識手段で認識された未処理情報に基づいて、それに対応する処理済情報に処理する情報処理手段と
前記認識手段から出力される認識後の情報中に存在する終端情報を検出した際、前記情報処理手段に処理動作を実行させる処理実行指示手段と
を備えてなる情報処理装置」

(解説) 発明の詳細な説明」によれば、この発明は、専ら音声認識機能付き自動翻訳装置を意図したものであり、マイク等（入力手段）により、音声を認識（認識手段）し、息つき等の無音声部分を検出（終端情報検出）した際に、適切な言語への翻訳（処理済情報）を実行する（処理実行指示手段）装置である。

この場合、「特許請求の範囲」の記載自体は明確であり、併せて「発明の詳細な説明」の記載も当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されており、明細書の記載要件を一見充足しているように見える。

しかしながら、例えば、入力手段としては「キーボード」が、認識手段としては「カナ文字認識」が、終端情報検出としては「句読点情報の検出やリターンキー」が、更には処理済み情報としては「漢字変換」が包含されることから、かかる発明は一般的なワードプロセッサをも包含しうる。

特許請求の範囲に形式的に包含される広い範囲の先行文献を調査しなければな

らず、調査範囲の爆発的な拡大を招き¹、迅速な審査を阻害している。

形式的に特許請求の範囲に包含されるという理由で、出願人が認識していない発明についても、内容的に異なる従来技術（先の例ではワープロ）に基づいて新規性・進歩性の観点から拒絶理由が通知される場合や、発明が明瞭でない等の記載不備の観点から拒絶理由が通知される場合がある。こうした場合には、出願人にとって、拒絶理由の趣旨を十分に理解することが困難となり、適切な対応をとれないこととなる。

なお、こうした課題が生じているのは、諸外国では一般的な「裏付け要件（サポート要件）」（詳細後掲）が、我が国において明確にされていないためであるとの指摘がある。

（2）欧米の対応と法文上の相違

我が国と同様に機能的・作用的な特許請求の範囲の記載を許容する欧米においても、出願人が意図する以上の発明、すなわち発明の詳細な説明に開示した以上の発明が形式的に包含される可能性がある。しかし、欧米特許法や特許協力条約（PCT）、更には、WIPOにおいて検討が進む実体特許法条約（SPLT）においては、「特許請求の範囲」の内容は明細書の開示で十分裏付けられたものでなければならないという要件（裏付け要件（サポート要件））が規定されており、特許請求の範囲の内容が発明の詳細な説明の開示と大きくかけ離れることがないように担保されている。これにより、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に開示した以上の発明が形式的に包含され得るように広い場合には、審査官は裏付け要件（サポート要件）を満たしていないとして出願人に通知し、的確な補正を促すことができる。

我が国特許法においては、第36条第6項第1号「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」の規定があり、この規定が裏付け要件（サポート要件）を担保するものとの見方もある。しかしながら、特許請求の範囲の記載が、そのまま発明の詳細な説明に単に書き写される場合にも、かかる規定を満たすのではないかと考えられるため、これを裏付け要件（サポート要件）として解釈することの困難さがあり、現行の特許庁審査基準においては、その解釈を採ってはいない。

特許権は強大な独占権であることから、特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明及び図面に開示した内容に見合ったものでなければならないとすることは、特許制度の本質的な要請とも言えるが、我が国特許法では、この点が明確ではなく、このため出願人を混乱させていることは否定できない。こうした中、産業界からは、裏付け要件（サポート要件）の積極的な運用を望む声²がある。

¹ 欧州特許庁では、2000年より、このような開示内容に見合わない過度に広いクレームについては、明細書の開示により支持された部分に調査の対象を限定する実務を行っている。

Simon Dack and Benjamin Cohen, *Complex Applications - A Return to First Principle*, 32 IIC 5 (2001) p.485

² 知的財産協会特許第1委員会第4小委員会「出願時の開示範囲を超えるクレームを適正なクレームに限定するためには、裏付けの要件の積極的な運用は有効ではないだろうか」知財管理

(参考)主要条約上の裏付け要件 (サポート要件)

特許協力条約 (PCT) (公定訳)

第 6条 請求の範囲

請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがなされていなければならない。

欧州特許条約 (EPC) (仮訳)

第 84条 請求の範囲

請求項では、保護が求められている事項を特定する。請求項は、明瞭かつ簡潔で、明細書により裏付けられていなければならない。

実体特許法条約 (SPLT)案 (W IPO第 8回特許法常設委員会事務局案 SCP8/2、仮訳)

第 11条 請求の範囲

(3)請求の範囲と開示の関係 請求項に係る発明は、規則に定められるように、明細書および図面による開示によって十分に裏付けられていなければならない。

3 . 検討課題

国際調和、適正な権利取得、出願人と審査官の円滑な意思疎通、及び、迅速な審査の実現に向け、特許請求の範囲の記載の裏付けを明細書の記載要件 (サポート要件)として明確にすべきではないか。